

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

BOTTEGA-VENETA.IT

Ricorrente: Bottega Veneta SA
Via Industria, 19
6814 Cadempino CH
Rappresentata dallo Studio Barbero

Resistente: Jalbert Jeanne

Collegio (unipersonale): Avv. Giovanni Galimberti

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in duplice copia cartacea presso la Camera Arbitrale di Milano in data 06/03/2014 e inviato per posta elettronica il 07/03/2014, Bottega Veneta SA, con sede legale in Cadempino, Svizzera, alla Via Industria, 19, rappresentata dallo Studio Barbero, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0*" (d'ora in poi "*Regolamento Dispute*"), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT, assegnato a Jeanne Jalbert.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli, dai quali risulta che:

- a) il dominio BOTTEGA-VENETA.IT è stato assegnato a Jeanne Jalbert il 10/04/2012;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul *whois* del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo "*www.bottega-veneta.it*" viene visualizzata una pagina *web* in cui appare l'invito ad acquistare il nome a dominio in questione, con specifica indicazione che lo stesso è in vendita.

Il 12/03/2014, successivamente alla conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria ha provveduto ad anticipare il solo reclamo, tramite posta elettronica, alle parti, mettendo in copia conoscenza il Registro.it, oltre che ad inviare, in pari data e tramite raccomandata, il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Jeanne Jalbert risultante dal *database* del Registro, informandolo altresì della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Il 26/03/2014, la Segreteria ha informato le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 19/3/2014 e ha fissato il termine per la presentazione di eventuali repliche al 13/04/2014.

In data 26/03/2014, il Sig. Jeanluc Romain ha comunicato che la raccomandata contenente il reclamo per la riassegnazione del nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT era stata inviata all'indirizzo dell'università di Strasburgo e che a tale indirizzo il signor Jalbert Jeanne risultava sconosciuto.

Alla data del 13/04/2014 nessuna replica è stata depositata dal Registrante.

In data 14/04/2014, la Segreteria ha provveduto ad affidare l'incarico della decisione relativa alla procedura all'avv. Giovanni Galimberti, che ha accettato l'incarico in data 17/04/2014. Dell'accettazione dell'incarico è stata data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La procedura di riassegnazione è stata avviata dalla società Bottega Veneta SA, con sede legale in Svizzera, 6814, Via Industria 19, Cadempino.

La Ricorrente risulta essere titolare di numerose registrazioni di marchi in Italia ed in numerosi altri Paesi relativi al segno BOTTEGA VENETA. La titolarità di questi marchi, in passato in capo a Bottega Veneta SARL ed attualmente in capo a Bottega Veneta SA, risulta dalla visura camerale prodotta dalla Ricorrente *sub* allegato 3 al reclamo.

La Ricorrente sottolinea che il marchio BOTTEGA VENETA gode di rinomanza in Italia ed all'estero alla luce dei consistenti investimenti pubblicitari (allegato 6 al reclamo) e della commercializzazione dei prodotti contraddistinti da detto segno distintivo.

La Ricorrente afferma altresì di aver registrato, al fine di tutelare il proprio marchio e promuovere *online* i propri prodotti, oltre 100 nomi a dominio costituiti dal segno BOTTEGA VENETA o da detto marchio affiancato da termini generico-descrittivi (allegato 7 al reclamo).

La Ricorrente asserisce inoltre di aver recuperato, a seguito di precedenti procedure di contestazione, alcuni nomi a dominio sostanzialmente identici al proprio marchio (allegato 8 al reclamo).

La Ricorrente è venuta a conoscenza della registrazione del nome a dominio contestato quando ha ricevuto, in data 27 ottobre 2012, una comunicazione via mail con la quale il nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT veniva offerto in vendita alla cifra di 5000 USD (allegato 11 al reclamo).

La Ricorrente ha dunque inviato, in data 31 ottobre 2012, una lettera di diffida (allegati 14.1 e 14.2 al reclamo), con la quale veniva richiesto a Jalbert Jeanne di trasferire a titolo gratuito alla Ricorrente il nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT.

In risposta a detta comunicazione la Ricorrente ha ricevuto in data 31 ottobre 2012 una mail con la dicitura "5000 euro" (allegato 15 al reclamo).

In questa sede la Ricorrente lamenta che il nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT registrato dal Resistente è sostanzialmente identico ed in ogni caso confondibile con i segni distintivi di titolarità della Ricorrente, evidenziando come l'aggiunta del trattino tra le parole "BOTTEGA" e "VENETA" non sia di per sé sufficiente ad escludere detta confondibilità.

La Ricorrente afferma altresì che il signor Jalbert Jeanne non è titolare *prima facie* di alcun diritto o titolo sul nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT in quanto:

- non è titolare di alcun diritto sul segno BOTTEGA VENETA e non risulta essere agente, licenziatario, distributore o comunque autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare il segno *de quo*;

- non ha utilizzato il nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT in buona fede per offrire in vendita beni e servizi prima della contestazione, anche considerato che il nome a dominio in questione risulta in vendita;
- non sta facendo un uso non commerciale o commerciale senza l'intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne i marchi, in quanto è chiaro che la notorietà del segno BOTTEGA VENETA venga sfruttata per reindirizzare gli utenti su una pagina ove compaiono numerosi *link* sponsorizzati, anche relativi a prodotti di concorrenti della Ricorrente.

In merito al compimento dell'attività in malafede del Resistente, la Ricorrente osserva che:

- al momento della registrazione del nome a dominio contestato, Jalbert Jeanne era sicuramente a conoscenza del segno rinomato BOTTEGA VENETA. A ciò si aggiunga che il Resistente non poteva non sapere dell'esistenza del marchio BOTTEGA VENETA, considerati i richiami, nella pagina *web* collegata al nome a dominio in questione, a *link* in cui vengono offerti prodotti simili o pressoché identici a quelli della Ricorrente;
- il nome a dominio in questione è offerto in vendita ad un prezzo di gran lunga superiore a quello sostenuto per la registrazione ed il suo mantenimento;
- il nome a dominio contestato ed il sito *web* ad esso collegato sono idonei ad ingenerare presso gli utenti il rischio di confusione al fine di trarne indebito vantaggio.

Posizione del Resistente

Il Resistente non ha depositato alcuna replica al reclamo.

In applicazione dell'art 4.6 del Regolamento Dispute la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con "*...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...*".

In primo luogo, si rileva che la Ricorrente ha provato di essere titolare dei diritti esclusivi sul segno BOTTEGA VENETA, diritti ben anteriori rispetto alla registrazione del nome a dominio contestato.

Ritiene altresì lo scrivente, anche sulla base della documentazione agli atti, che tali marchi godano di notorietà e rinomanza a livello nazionale ed internazionale, ciò che peraltro è stato altresì riconosciuto da innumerevoli pronunce di riassegnazione di nomi a dominio (si vedano, *inter alia*, le decisioni *Bottega Veneta International S.A.R.L. v. Wang Jun*, Caso OMPI N. D2012-0600; *Bottega Veneta International S.A.R.L. v. Privacy Protect.org and henli, luo xiaojie*, Caso OMPI N. D2012-0715; *Bottega Veneta International S.A.R.L. v. Domain Administrator*, Caso OMPI N.

D2012-0876; *Bottega Venera SA v. Chen Kai a.k.s. Kai Chen/ WhoIs Agent, Domain WhoIs Protection Service*, Caso OMPI N. D2013-0436).

Inoltre, il nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT registrato da Jalbert Jeanne è costituito dalla denominazione "*Bottega Veneta*" intervallata graficamente da un trattino "-".

E' evidente che il cuore di tale nome a dominio è costituito dal segno di titolarità esclusiva della Ricorrente.

Si ritiene che la mera aggiunta del trattino tra le parole "BOTTEGA" e "VENETA" e della porzione ".it" non possa in alcun modo escludere la confondibilità tra il nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT ed i segni distintivi azionati dalla Ricorrente.

Risulta dunque accertata e provata la sussistenza del primo requisito previsto dall'art 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute.

b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione

L'art. 3.6 lett. e) del Regolamento Dispute prevede che "*il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: f) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure g) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure h) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato*".

Come sopra visto, il Resistente non ha presentato alcuna replica e ha dunque rinunciato a far valere eventuali argomenti a sostegno di un proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT.

In tale situazione è dunque sufficiente che la Ricorrente provi la carenza *prima facie* di un qualsiasi diritto o interesse legittimo relativo al nome a dominio contestato in capo al Resistente per invertire l'onere della prova su quest'ultima (sul punto si vedano le decisioni WIPO *Groupe Kaitu, LLC and Darkside Productions, Inc v Domains By Proxy LLC / llyod f. gerlad, Rights Online Investment* Caso n. D2014-0157; *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Stuart McKay Prestige Cars, Prestige Cars, Lawrence Creative*, caso n. D2012-0394).

Ebbene, nel caso di specie la Ricorrente ha provato che Jalbert Jeanne non ha utilizzato legittimamente ed in buona fede il nome a dominio contestato per offerta di beni e servizi *ex art.* 3.6 lett. f) del Regolamento Dispute, posto che la pagina *web* ad esso collegato non solo indica che il nome a dominio *de quo* è in vendita ma riporta altresì numerosi *link* a siti di terzi.

Inoltre non risulta che il Resistente sia conosciuto personalmente con il nome corrispondente al nome a dominio contestato, come previsto dall'art. 3.6 lett. g) del Regolamento Dispute, anche considerato che il nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT è – quanto meno formalmente – registrato in capo ad una persona fisica, Jalbert Jeanne, che, secondo la prospettazione della Ricorrente, non è mai stato autorizzato ad utilizzare i segni distintivi azionati nel presente procedimento.

Infine, non si può seriamente sostenere che il Resistente stia utilizzando il nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT in modo non commerciale o commerciale senza l'intento di sviare clientela dalla Ricorrente o di violarne il marchio registrato ai sensi dell'art. 3.6 lett. h) del Regolamento Dispute.

Come sopra anticipato infatti, il nome a dominio contestato non solo viene esplicitamente offerto in vendita, ma è altresì collegato ad una pagina *web* in cui sono riportati numerosi *link* a siti che pubblicizzano prodotti di aziende anche concorrenti a quelli della Ricorrente. E' dunque del tutto evidente che l'uso del nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT ha l'effetto di confondere e sviare gli utenti internet che ricerchino la Ricorrente o i suoi prodotti, violando in tal modo i diritti esclusivi di quest'ultima.

Ulteriore indizio dell'inesistenza in capo al Resistente di ogni diritto o titolo al nome a dominio contestato è costituito dal fatto che Jalbert Jeanne non ha depositato alcuna replica. Ed infatti "*non-response is indicative of a lack of interests inconsistent with an attitude of ownership and a belief in the lawfulness of one's own rights*" (*Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti*, caso n. D2000-0493. In termini si vedano anche anche *Accor v. Above.com Domain Privacy/ Belcanto Investment Group*, caso n. D2012-1179; *GA Modefine S.A. and Giorgio Armani v. Yoon-Min Yang*, caso n. D2005-0090).

Le fattispecie previste dall'art. 3.6 lett. e) del Regolamento Dispute non si possono dunque ritenere presenti nel caso in esame. Conseguentemente, non si può che riconoscere sussistente il secondo requisito di cui all'art. 3.6 lett. b) del Regolamento Dispute.

c) Sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio

Il terzo ed ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

Come sopra indicato, lo scrivente ritiene che i segni distintivi di titolarità della Ricorrente godano di notorietà e rinomanza a livello nazionale ed internazionale. E' dunque chiaro che la registrazione del dominio BOTTEGA-VENETA.IT non possa essere frutto di una fortuita coincidenza, essendo ben più che verosimile che il Resistente fosse a conoscenza dei segni distintivi dalla Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato e, conseguentemente, abbia agito in malafede.

Il requisito della mala fede risulta altresì provato dal fatto che, come sopra visto, il nome a dominio oggetto di contestazione è collegato ad una *parking page*, contenente numerosi *link* a siti che pubblicizzano anche aziende concorrenti della Ricorrente. In questo modo il Resistente cerca di attrarre utenti internet intenzionati a cercare il sito ufficiale della Ricorrente, deviandoli e traghettandoli su altri siti ed ingenerando così confusione con i segni distintivi BOTTEGA VENETA. Tale circostanza costituisce dunque prova della registrazione e dell'uso del nome a dominio in mala fede ai sensi dell'art 3.7 lett. d) del Regolamento Dispute.

E' inoltre verosimile che tale attività *pay per link* svolta dal Resistente sia remunerativa. A questo proposito "*When an Internet user clicks on these sponsored links, the entity sponsoring that link will make a payment. This "click-through revenue" is then ordinarily split between the domain name parking service provider and the owner of the domain name ... The generation of revenue from domain name parking activities is not necessarily use in bad faith ... However, it is use in bad faith ... where the registrant chose the domain name in question because of its similarity to a mark*

or name of another person in the hope and expectation that that similarity will result in an increased number of Internet users being drawn to that page" (Classmates Online, Inc. v. Mary Lamb, caso n. D2009-0715).

L'elemento della mala fede appare del resto ulteriormente confermato dal fatto che, come sopra evidenziato, il nome a dominio oggetto del presente procedimento sia stato e sia offerto in vendita. Come risulta inoltre dalle comunicazioni inviate alla Ricorrente (allegati 11 e 15 al reclamo) è verosimile che la cessione del nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT attualmente preveda un corrispettivo ben superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio, ai sensi dell'art 3.7 lett. a) del Regolamento Dispute.

Infine, è evidente che il Resistente non ha provato in alcun modo l'esistenza di un collegamento con il nome a dominio registrato ai sensi dell'art 3.7 lett. e) del Regolamento Dispute.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene dunque soddisfatto anche il terzo requisito previsto dall'art. 3.6 lett. c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo il giudicante dispone la riassegnazione del nome a dominio BOTTEGA-VENETA.IT alla società Bottega Veneta SA.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 2 maggio 2014

Avv. Giovanni Galimberti